

УДК 347.440.1

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР ТА ФРАНЧАЙЗИНГ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУТТЄВИХ УМОВ

Підпригора О.О., д.ю.н., професор, *Сидоров Я.О., аспірант

Міжнародний Соломонів університет (м. Київ)

**Запорізький державний університет*

Останнім часом, в умовах ефективного розвитку економіки України, підприємці у своїй бізнесовій діяльності все частіше використовують як товар об'єкти інтелектуальної власності. Водночас виникають нові, специфічні, цивільно – правові угоди, які характеризуються особливим змістом та використання яких дозволяє отримати більший прибуток господарюючим суб'єктам, що призводить до стимулювання малого бізнесу й стабілізації ринкових відносин у державі. Значного поширення і популярності в Україні набули франчайзинг та ліцензійний договір.

Термін “франчайзинг” походить від англійського слова “franchising”, одне із значень якого – право, привілей.

Франчайзинг – це форма стратегічного альянсу, яка дозволяє головній фірмі розвиватися швидше й з меншими капіталовкладеннями, ніж при використанні традиційних способів організації та здійснення бізнесової діяльності. У той же час підприємець, який приєднується до відповідної франчайзингової системи, зменшує свій ризик [1].

Існують й інші визначення франчайзингу, які відображають різні сторони цієї правової новели в Україні.

Франчайзинг розглядають як спосіб доставки продукції чи послуг споживачу (специфічний метод збуту товарів (послуг)), як ефективну систему організації і ведення бізнесу, що базується на використанні відомого товарного знаку, спеціалізованого обладнання, особливостях технології, навчанні персоналу підприємства та отриманні консультацій на протязі всієї бізнесової (підприємницької) діяльності [2]. Іноді франчайзинг визначають як угоду, за якої одна сторона (правоволоділець) зобов'язується передати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на визначений строк або безстроково право на використання в її підприємницькій діяльності комплексу виключних прав: право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правоволодільца, на комерційну інформацію, що охороняється законом, а також інші передбачені угодою об'єкти виключних прав –знаки для товарів або послуг [3]. Але офіційне визначення франчайзингу в законодавстві України відсутнє.

Ліцензійний договір це самостійний вид господарського договору про платне використання в господарській діяльності суб'єктів, що господарюють, об'єктів промислової власності (об'єктів патентного права, ноу-хау, засобів індивідуалізації товарів, робіт і послуг учасників господарського обороту). За цим договором суб'єкт, що господарює, якому належить виключне право на використання об'єктів промислової власності, передає іншому господарюючому суб'єкту право на використання такого об'єкта в межах, установлених договором.

Говорячи про цей вид договору, слід зазначити неоднозначність підходів правознавців до визначення самого поняття «ліцензійний договір». Як випливає з аналізу правової літератури, існують такі групи підходів до визначень:

- передача права на використання об'єкта промислової власності без вказівки на межі такого використання (В.М. Крижна) або способом, передбаченим патентним законодавством (І.І. Дахно), або на погоджених у договорі умовах (Г.О. Андрощук, А.Д. Святоцький, Б.Г. Прахов, Б.С. Антимонов, К.О. Флейшиц, І.Я. Хейфец);
- надання права на використання патенту в межах прав власника патенту (В. Герасименко);
- обмеження використання свого права власності власником патенту (Е.Я. Волинець – Руссет);
- правова форма забезпечення монопольного права використання в промисловості і торгівлі тільки для партнерів угоди і недопущення їхнього вільного застосування конкурентами (В.І. Мухопад) [4].

Будь – який договір, а отже і ліцензійний договір та договір франчайзингу, характеризують його умови (істотні, звичайні, випадкові), принципів з яких варто проаналізувати.

Зміст договору - сукупність передбачених у ньому умов, завжди визначається угодою сторін.

Сторонами ліцензійного договору є, з одного боку, ліцензіар (від пізньолатинського “licentiare” – відпускати) – власник (фізична або юридична особа) ліцензії, винаходу, патенту, виробничих та інших знань, досвіду тощо, який передає на певних умовах та у відповідних межах своєму контрагенту права на їх використання за передбачену ліцензійним договором винагороду, та з іншого – ліцензіат (від пізньолатинського “licentiatus” – допущений) – фізична або юридична особа, яка за відповідну винагороду, на певних умовах та на визначений строк набуває права на промислове і комерційне використання винаходу, патенту, ноу – хау тощо.

Сторонами договору франчайзингу є, з одного боку, франчайзер (від англ. franchisor) – особа, яка володіє свідоцтвом на товарний знак, патентом на винахід, технологіями та секретами виробництва (ноу – хау) та іншими об’єктами інтелектуальної власності, а з іншого, – франчайзі (від англ. franchisee) чи власник франшизи (від англ. franchise owner) – особа (особи), яким надано право (франшиза) використовувати у своїй бізнесовій діяльності фірмову назву або товарний знак франчайзера, секрети виробництва, продавати товари чи надавати послуги, проходити навчання з питань організації та ведення бізнесу, отримувати допомогу з питань маркетингу і реклами, користуватися пріоритетами репутації особи (фірми), яка надала франшизу, оплатно, на території та в строки визначені угодою сторін.

У більшості випадків франчайзер володіє технологічною унікальністю, що надає йому можливість залучити до своєї діяльності, а отже і фірмової назви інтерес суспільства. Із часом торгова марка чи фірмова назва франчайзера стає відомою та популярною, але з ростом конкуренції технологія франчайзера втрачає свою унікальність, а її випадкові скачки мають лише тимчасовий ефект, що вимагає від франчайзера негайних організаційно – правових заходів розширення сфери діяльності. Одним з таких заходів є саме договір про франшизу, сутність якого полягає в тому, що продавець франшизи пропонує підприємцям (користувачам франшизи) використовувати у повному обсязі вже перевірену на практиці модель організації та здійснення власного бізнесу під фірмовою назвою чи торговою маркою першого.

Згідно з визначенням Британської франчайзингової асоціації франшиза – це контрольна ліцензія, яку одна особа (франчайзер) видає іншій особі (франчайзі) та яка надає право і зобов’язує останнього здійснювати певний вид підприємницької діяльності, використовуючи специфічну назву франчайзера у термін, встановлений франшизою, дозволяє франчайзеру контролювати якість діяльності франчайзі на протязі всієї дії франшизи, зобов’язує франчайзера надавати допомогу в бізнесовій діяльності франчайзі, яка є предметом договору франчайзингу (організація підприємства франчайзі, навчання персоналу, управління продажами) [5]. Умови франшизи також можуть вимагати від франчайзі регулярно, на протязі всієї дії франшизи сплачувати певні грошові суми (роялті) в оплату франшизи чи товарів (послуг), які франчайзер надає франчайзі. У деяких випадках під франшизою розуміють саме мережу підприємств, пов’язаних із головною компанією схожими франчайзинговими договорами та які використовують єдину торгову марку, стиль, умови, методи та форми продажу товарів, надання послуг.

Ліцензія (від латинського “licentia” – свобода, право) – спеціальний дозвіл, який видається компетентним державним органом або уповноваженою ним особою на здійснення певних дій чи діяльності у визначених сферах або на використання певних прав, що належать іншій особі. В Україні видача і отримання ліцензій (ліцензування) застосовується державою як метод регулювання господарської діяльності, цивільно – правових відносин щодо об’єктів інтелектуальної власності, а також як форма і засіб здійснення контролю держави за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства, що пред’являються до зовнішньоекономічної діяльності, валютних операцій, окремих видів підприємництва.

Залежно від обсягу прав, які надаються ліцензіату за ліцензійним договором, територіальної дії зазначеного договору та для більш повного аналізу його суттєвих умов, використовуючи досвід та практику зарубіжних країн, ліцензійний договір класифікують так:

1. Повна (генеральна) ліцензія.
2. Виключна ліцензія.
3. Проста (невиключна) ліцензія.

Характерною особливістю повної (генеральної) ліцензії є те, що до ліцензіата переходять усі майнові права, які належать ліцензіару, на строк дії договору, але після закінчення терміну повної (генеральної) ліцензії майнові права ліцензіара відновлюються в повному обсязі.

Виключна ліцензія передбачає надання дозволу на право використання об’єкта інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіату), але при цьому ліцензіар зберігає за собою право на використання цього ж об’єкта, проте, не має права видавати ліцензію на право використання цього ж об’єкта іншим особам.

За виключною ліцензією ліцензіат має право на укладення субліцензійного договору, тобто, у свою чергу, передати одержані за ліцензією права іншим особам.

Необхідно зазначити, що виключна ліцензія може бути обмежена територією, строком або кількістю виробів. У такому випадку ліцензіар має право видати дозвіл на використання об'єктів інтелектуальної власності іншим особам за межами виданих ліцензій.

Головною специфікою простої (невиключної) ліцензії є те, що ліцензіар передає ліцензіату право на використання у своїй господарській та іншій діяльності об'єктів інтелектуальної власності і при цьому зберігає за собою право на використання цього ж об'єкта і видачу ліцензії на право використання останнього іншим особам.

Для угоди про франшизу типовими є такі чинники.

Ліцензія на використання франшизної системи. За узгоджену плату франчайзі дозволяють користуватися франшизною системою. Фактично йому надається право користування системою франчайзера, надане ліцензією, для ведення свого бізнесу. Конкретне місце, де використовується франшизна система (наприклад, ресторан, магазин), зазвичай називають франшизним елементом.

Довгострокові узгоджені взаємовідносини. Взаємовідношення тривають протягом багаторазового продажу продукту (або надання послуг), включеного до франшизи, при цьому франчайзер надає франчайзі постійну допомогу у створенні, експлуатації та розвитку елементу франшизної системи. Таке сприяння передбачає також обмін відповідною інформацією у міру створення нових або удосконалення діючих методів роботи елементу франшизи. Франчайзі зі свого боку зобов'язаний постійно платити внески франчайзеру за використання франшизної системи або компенсувати його управлінські послуги.

Право франчайзера на встановлення правил ведення бізнесу. Франчайзі погоджується підкорятися опублікованим франчайзером керівним документам, що, як правило, стосуються контролю якості, захисту системи, територіальних обмежень, управлінських особливостей і ряду інших вказівок, що регулюють діяльність франчайзі з урахуванням умов франшизи.

До інших істотних умов договору франчайзингу відносяться ціна договору (оскільки предмет договору характеризується унікальністю, сторонам необхідно досягнути згоди стосовно виду та розміру винагороди за використання виключними правами). Строк дії договору міжнародна практика не відносить до істотних умов, але, як правило, договір франчайзингу укладається на невизначений строк.

Ліцензійний договір - це консесуальна і двостороння угода, за якою одна сторона (ліцензіар), що має право власності (виключне право) на об'єкт інтелектуальної власності, зобов'язується передати право на використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіату), що у свою чергу бере на себе обов'язок вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором.

Предметом ліцензійного договору варто вважати дії сторін договору – уповноваженої особи, господарюючого суб'єкта, що має виключне право на використання об'єкта промислової власності (ліцензіара), по наданню іншій особі, суб'єкту, що господарює (ліцензіатові), права на використання об'єкта промислової власності в рамках, визначених договором, і технічної допомоги в промисловій реалізації предмету ліцензії, а ліцензіата – у рамках, передбачених договором, у тому числі сплати ліцензійної винагороди.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єктів інтелектуальної власності, які на момент укладення договору були невідомі.

Ліцензійний договір має передбачати способи використання об'єктів інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за таким договором, строк дії і територію, на які передається право), розмір і (або) порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання об'єктів інтелектуальної власності, порядок і строки її виплати, а також інші умови, які сторони визнають за доцільне включити до договору.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про спосіб використання об'єктів інтелектуальної власності договір вважається укладеним на такі способи використання об'єктів інтелектуальної власності, які можуть вважатися необхідними для досягнення наміру сторін, що був визначений при укладенні договору.

При формуванні умов ліцензійного договору необхідно враховувати встановлені законодавством України обмеження щодо терміну і території дії ліцензійного договору.

Термін дії договору на передачу об'єктів, захищених за допомогою охоронних документів, не повинний перевищувати терміну дії такого охоронного документа. Договори, що будуть містити положення, що суперечать цій імперативній нормі, не можуть бути зареєстровані компетентним органом, оскільки вони суперечать вимогам законодавства. Отже, вони не будуть мати сили у відношенні третіх осіб, що практично унеможливить захист прав ліцензіатом і ставить під сумнів правомірність використання ліцензіатом прав на об'єкти. Ті ж договори з терміном дії, що перевищує термін дії охоронного

документа, що стануть предметом судового розгляду (суперечки між ліцензіарами і ліцензіатами щодо виконання договору), будуть визнані недійсними на підставі статті 48 ЦК України.

Ліцензійні договори діють протягом передбачених сторонами строків, але не довше дії виключних прав на об'єкти права інтелектуальної власності: в авторському праві – протягом усього життя автора і протягом 75 років після його смерті; у патентному праві – протягом строку дії охоронних документів – патенту чи свідоцтва.

Якщо в ліцензійному договорі не зазначені строки, на які видається право, договір може бути розірваний ліцензіаром через п'ять років від дати його укладення, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за шість місяців до розірвання договору.

Суттєвою умовою ліцензійного договору є плата за використання винаходу за ліцензією. Вона може бути двох видів: ціни ліцензії або ліцензійної винагороди. У договорі докладно визначаються строки і порядок платежів. Визначення ціни ліцензії є найбільш складним питанням. Ціна ліцензії є не що інше, як справедливий баланс економічних інтересів ліцензіара і ліцензіата. Вона обумовлюється такими: економічною і технічною цінністю об'єкта, що забезпечує ліцензіату одержання додаткового прибутку чи іншого економічного ефекту протягом строку дії ліцензійного договору; часом і капіталовкладеннями, необхідними для освоєння ліцензії і організації виробництва продукції за нею; сукупністю прав, що передаються ліцензіату (виключна або проста (невиключна) ліцензія); обсягом технічної документації і ноу-хау, що передається за договором, а також технічною допомогою, що надається при освоєнні ліцензії; строком дії договору; видом і порядком ліцензійних платежів тощо.

У світовій практиці поширене визначення ціни ліцензії на основі процентних відрахувань від вартості продукції, що реалізується ліцензіатом (роялті), або на основі фіксованого платежу з кожної одиниці продукції у твердій сумі (паушальний платіж). Ціна ліцензії залежить також і від виду платежів. При одноразовій виплаті ціна буде нижчою, оскільки вона гарантує ліцензіату отримання всієї вартості ліцензії незалежно від фактичного результату використання винаходу.

Але більш широко практикуються ліцензійні платежі у вигляді поточних відрахувань від прибутку ліцензіата в погодженій сторонами частці протягом строку дії ліцензійного договору. Досить часто для їх визначення використовують термін “роялті” Це можуть бути також комбіновані платежі, за якими ліцензіат виплачує певну суму одноразово або частинами, а потім здійснює поточні відрахування від прибутку [6].

Не виключене і укладення безоплатних ліцензійних угод.

Існує думка, що франчайзинг — це усього лише складна форма стандартної ліцензійної угоди, а франчайзинговий договір виходить за межі простого ліцензування одного або кількох конкретних прав інтелектуальної власності (наприклад, товарних знаків), оскільки він є ліцензією на використання системи, що включає права інтелектуальної власності, але не обмежується ними [7]. Франшизна угода має поряд з деякими спільними із стандартною ліцензійною угодою положеннями, які були проаналізовані раніше, й істотні відмінності.

Так, у франшизних угодах і стандартних ліцензійних угодах сторони, як правило, не залежні одна від одної, але водночас вони перебувають у тісних робочих відносинах, визначених відповідно умовами цих договорів. Прибуток кожної сторони залежить від загальних зусиль обох сторін. Чим успішніша діяльність франчайзі (або ліцензіата), тим вище прибуток обох сторін. Однак успіх франчайзі. на відміну від ліцензіата, залежить і від уміння франчайзера створювати прибуткову систему, навчати користувача франшизи правил належної роботи системи, удосконалювати і розвивати систему, постійно контролювати франчайзі і сприяти йому протягом терміну дії франшизної угоди. У франшизній угоді передбачається (хоча б частково), що франчайзер продовжує розвивати франшизну систему та інформувати франчайзі про нові розробки.

Крім того, ступінь впливу франчайзера на франчайзі значно вищий, ніж ліцензіара на ліцензіата. Так, відповідно до договору на франшизу власник франшизи не тільки контролює правила користування визначеними правами, наприклад правами на товарний знак, а й встановлює вимоги щодо реалізації та управління основними елементами системи франшизи.

Тенденції розвитку мирової економіки вказують на подальше збільшення використання ліцензійного договору та франчайзингової системи як ефективних форм організації бізнесової діяльності, які дозволяють зменшити ризик у малому підприємстві і сприяють швидкому поширенню сучасних технологій як у сфері виробництва, так і надання послуг.

ЛІТЕРАТУРА

1. Рудашевский В.Д., Фурщик М.А. Оптимальная стратегия развития франчайзинговой системы // Экономика и математические методы. – 1998. – Т.34. – Вып.2. – С.90.

2. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: особенности, типовые структуры, задачи развития // Предпринимательство, хозяйство, право. – 1996. - № 10. – С.44.
3. Шишка Р. Договор франчайзинга // Бизнесинформ. – 1996. - № 15. – С.8.
4. Лицензионный договор // Юридическая практика. – 2002. - № 2. – С.11.
5. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: определения, преимущества, перспективы // Бизнесинформ. – 1997. - № 9. – С.10.
6. Підпригора О.А., Підпригора О.О. Право інтелектуальної власності України.-К.,1998.-С.156.
7. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: определения, преимущества, перспективы // Бизнесинформ. – 1997. - № 9. – С.10.